



**CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA  
VIGÉSIMO SEXTO JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  
SUBESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO**

**EXPEDIENTE** : 09862-2017-0-1801-JR-CA-26  
**MATERIA** : NULIDAD DE RESOLUCIÓN O ACTO ADMINISTRATIVO  
**ESPECIALISTA** : DIANA LUISA DE LA CRUZ CASTILLON  
**DEMANDADO** : INDECOPI  
: VICTORIA JUAN GAS S.A.C.  
**DEMANDANTE** : SOLGAS S.A.

**SENTENCIA**

**RESOLUCIÓN NÚMERO NUEVE**

Lima, veinticinco de junio  
del año dos mil dieciocho.-

**I.- VISTOS:** Con las copias del expediente administrativo que aparece en un soporte magnético inserto a folios 175 del principal; resulta de autos que por escrito de folios 85 a 109, subsanado a folios 114 a 115, don Isaac Abdías Segovia Hinojosa en representación de SOLGAS S.A. (en adelante la demandante, actora, recurrente, accionante o Solgas) interpone demanda contenciosa administrativa en la vía del procedimiento especial; y, la dirige contra el **INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL** (en adelante, el INDECOPI) y **VICTORIA JUAN GAS S.A.C.**, a fin de que como pretensión principal se declare la *nulidad* de la Resolución N° 977-2017/TPI-INDECOPI de fecha veintinueve de marzo de dos mil diecisiete; y como primera pretensión accesorio se declare la nulidad de la Resolución N° 1768-2016/CSD-INDECOPI, de fecha ocho de julio de dos mil dieciséis, y como segunda pretensión accesorio que se ordene al INDECOPI, reconocer y mantener la vigencia del registro de la marca **SOLGAS**, inscrita bajo el certificado N° 56544.-

**ANTECEDENTES.**

a. Fundamentos de la demanda:

- a.1. El agravio que nos causa la resolución de la Sala es indiscutible, pues transgrede lo descrito en una norma legal que permite mantener vigente el registro de una marca cuando la misma haya sido utilizada en el modo y la cantidad que corresponde según la naturaleza de los productos y/o servicios que identifique.-
- a.2. Como el juzgado podrá verificar las pruebas de uso presentadas a lo largo del procedimiento administrativo, la marca **SOLGAS** ha sido utilizada durante



el periodo relevante en el modo y la cantidad que corresponde, motivo por el cual se debe ordenar al INDECOPI y reconocer y mantener la vigencia del registro de la marca en mención.-

- a.3. La Sala de Propiedad Intelectual ha concluido que por el hecho que nuestra marca se muestra acompañada del término REPSOL, esta no estaría siendo utilizada en el modo que corresponde. Llegar a una conclusión de este tipo es completamente ilegal.-
- a.4. Debe tenerse presente que el hecho que existan documentos que muestran fehacientemente el uso del signo SOLGAS REPSOL (es decir, un signo compuesto por nuestra marca **SOLGAS** y el término REPSOL) es suficiente para concluir que la marca objeto de cancelación ha sido utilizada en el mercado, pues –como hemos señalado– nos encontramos ante un supuesto de uso conjunto de signos, siendo uno de ellos la marca **SOLGAS**.-
- a.5. La Resolución de la Sala ha sido emitida en abierta contravención a lo dispuesto por el artículo 166°, tercer párrafo, de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.-
- b. Del trámite procesal.

La demanda es admitida a trámite mediante la resolución número dos, del veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, obrante de folios ciento dieciséis a ciento diecisiete, y se corre traslado a los codemandados INDECOPI y VICTORIA JUAN GAS S.A.C. para su absolución, requiriéndosele el expediente administrativo conexo a las actuaciones administrativas impugnadas. El INDECOPI contesta la demanda a folios ciento treinta a ciento cuarenta y tres en los siguientes términos:

- b.1. Fundamentos de contestación del INDECOPI:
  - b.1.1. El Tribunal del INDECOPI, ha expedido la Resolución sub litis, observando el principio del debido procedimiento, habiendo debidamente motivado su decisión.-
  - b.1.2. En el presente caso, se advierte que no se ha acreditado el uso real y efectivo de la marca de producto **SOLGAS** tal cual ha sido registrada, en el mercado para distinguir productos de la clase 4 de la Nomenclatura Oficial, razón por la cual corresponde que la referida marca sea cancelada.-
  - b.1.3. No habiéndose acreditado el uso de la marca tal y conforme esta fue registrada, dado que el signo que se aprecia en las instrumentales aportadas por la demandante no incluye todos los elementos distintivos de la marca



materia de cancelación, correspondía –al amparo de lo dispuesto en el artículo 165 de la Decisión 486– cancelar por falta de uso el registro de la marca de producto **SOLGAS** (certificado N° 56544), inscrita a favor de SOLGAS S.A. para distinguir productos de la clase 4 de la Nomenclatura Oficial.-

b.2. Fundamentos de contestación de la demandada VICTORIA JUAN GAS S.A.C.

b.2.1 En el caso en concreto, como bien ha señalado la Sala de Propiedad Intelectual en el cuadro comparativo, hay una variación sustancial cuando se ha colocado enseguida de la marca “SOLGAS” la marca internacional “REPSOL” y ello constituye un abandono de la marca inicialmente registrada.-

b.2.2. A manera de conclusión diremos entonces que Solgas S.A. durante el procedimiento administrativo no cumplió con acreditar como señala la ley el uso de la marca registrada **SOLGAS** en el periodo de tiempo relevante del cuatro de diciembre de dos mil doce al cuatro de diciembre de dos mil quince y lo que pretende con esta demanda judicial, sin presentar nuevos medios probatorios, sino basados en los mismos del expediente administrativo es anular la resolución del Indecopi que hizo bien en confirmar la cancelación por falta de uso de dicha marca.-

b.3. Saneamiento del proceso, fijación de puntos controvertidos y admisión de medios probatorios:

Mediante resolución seis de fecha once de diciembre de dos mil diecisiete, obrante a folios ciento noventa y cuatro, en virtud al artículo 28° del TUO de la Ley N° 27584, se procede a declarar saneado el proceso. Se procede además a fijar como puntos materia de controversia el siguiente: «UNO: Determinar si como pretensión principal corresponde declarar la nulidad de la Resolución N° 977-2017/TPI-INDECOPI, por estar incurso en la causal de nulidad prevista en el artículo 10 inciso 1 de la Ley N° 27444; DOS: Determinar si como primera pretensión accesoria corresponde declarar la nulidad de la resolución N° 1768-2016/CSD-INDECOPI, por estar incurso en la causal de nulidad prevista en el artículo 10, inciso 1 de la Ley N° 27444; TRES: Determinar, si como segunda pretensión accesoria corresponde ordenar a INDECOPI, reconocer y mantener la vigencia del registro de la marca SOLGAS (mixta), inscrita bajo el certificado N° 56544». Además, en la misma resolución se admiten los medios probatorios ofrecidos por las partes, excepto de la parte demandada VICTORIA JUAN GAS S.A.C. los descritos en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4, por no haber sido parte de las actuaciones recogidas en el procedimiento administrativo en el cual se expidió el acto cuestionado en este proceso, tal como lo regula el artículo 30 del TUO de la Ley 27584; se prescinde de la audiencia de pruebas, ordenándose remitir los autos al Ministerio Público para la emisión del Dictamen de Ley.-

b.4. Opinión fiscal:



De folios ciento noventa y ocho a doscientos catorce obra el dictamen fiscal N° 54-2018, emitido por la Décima Fiscalía Provincial Civil de Lima que opinó declarar Infundada la demanda, por considerar que los documentos presentados por la empresa actora, se tiene que no logran acreditar el uso de la marca objeto de cancelación SOLGAS y logotipo, toda vez que no demuestran que los productos identificados con la marca en cuestión, hayan sido efectivamente puestos en el comercio o se encuentren disponibles a los consumidores en países miembros de la Comunidad Andina con la marca que fue registrada, al verificarse que la marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada.-

Puesto a conocimiento el dictamen, las partes no solicitaron audiencia de informe oral, con lo cual, la causa quedó expedita para sentenciar; por lo que corresponde emitir sentencia; y,

## **II.- CONSIDERANDO:**

De la pretensión:

**Primero:** El objeto del presente proceso consiste en que como pretensión principal se declare la nulidad de la Resolución N° 977-2017/TPI-INDECOPI, de fecha veintinueve de marzo de dos mil diecisiete; y, como primera pretensión accesorio, se declare la nulidad de la Resolución N° 1768-2016/CSD-INDECOPI, de fecha ocho de julio de dos mil dieciséis, y, como segunda pretensión accesorio que se ordene al INDECOPI, reconocer y mantener la vigencia del registro de la marca **SOLGAS**, inscrita bajo el certificado N° 56544.-

Finalidad del proceso y tutela judicial efectiva:

**Segundo:** En virtud de lo previsto por el artículo 1° de la Ley N° 27584, es finalidad de la acción contencioso administrativa, el control jurídico por parte del Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados. Es decir, el proceso no sirve únicamente como medio para controlar en sede judicial ordinaria las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo, sino principalmente, el de tutela de los derechos e intereses de los administrados en su relación con la administración.-

**Tercero:** La finalidad del proceso es resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia jurídica, haciendo efectivos los derechos sustanciales, mientras que la finalidad abstracta es lograr la paz social en justicia, ello conforme a lo previsto por el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Civil –aplicable en vía supletoria para el presente proceso contencioso. Asimismo de



acuerdo a lo dispuesto por el artículo I del Título Preliminar del mencionado texto procesal, establece que toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso.-

**Cuarto:** En relación a la tutela judicial efectiva, el Tribunal Constitucional ha establecido lo siguiente: «6. Como lo ha señalado este Colegiado en anteriores oportunidades, la tutela judicial efectiva es un derecho constitucional de naturaleza procesal en virtud del cual toda persona o sujeto justiciable puede acceder a los órganos jurisdiccionales, independientemente del tipo de pretensión formulada y de la eventual legitimidad que pueda, o no, acompañarle a su petitorio. En un sentido extensivo, la tutela judicial efectiva permite también que lo que ha sido decidido judicialmente mediante una sentencia, resulte eficazmente cumplido. En otras palabras, con la tutela judicial efectiva no solo se persigue asegurar la participación o acceso del justiciable a los diversos mecanismos (procesos) que habilita el ordenamiento dentro de los supuestos establecidos para cada tipo de pretensión, sino que se busca garantizar que, tras el resultado obtenido, pueda verse este último materializado con una mínima y sensata dosis de eficacia»<sup>1</sup>. -

Marco legal aplicable a la pretensión formulada

- Causales de nulidad del acto administrativo

**Quinto:** De acuerdo a la pretensión formulada por la demandante sobre declaración de nulidad de las resoluciones cuestionadas, deberá verificarse si tales actos administrativos se expidieron incurriendo en causal de nulidad prevista en el artículo 10° de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Respecto a ello, se ha prescrito lo siguiente: «Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el Artículo 14. 3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o trámites esenciales para su adquisición. 4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como consecuencia de la misma».-

- Facultades de la entidad demandada

**Sexto:** En relación a las competencias de la demandada, el Decreto Legislativo N° 1033, que aprueba la Ley de Organización y Funciones del INDECOPI, publicado el veinticinco de junio de dos mil ocho, establece lo siguiente: «Artículo 36.1.- Corresponde a la Dirección de Signos Distintivos proteger los derechos otorgados sobre marcas, lemas comerciales, nombres comerciales, marcas colectivas, marcas de certificación y denominaciones de

<sup>1</sup> Expediente Nro. 763-2005-PA/TC de fecha 13.04.05.



origen, así como administrar los registros correspondientes». Dichas competencias se desarrollan, además, en el artículo 42°, numeral 42.1 que señala que: «Las Comisiones son: a) Comisión de Signos Distintivos (...); y, numeral 42.2 que establece: «Las Comisiones mencionadas en el numeral anterior son competentes para pronunciarse respecto de: a) En el caso de la Dirección de Signos Distintivos, sobre oposiciones a solicitudes de registro; nulidades y cancelaciones de registro de oficio o a pedido de parte; y las acciones por infracción a los derechos de propiedad intelectual bajo su competencia; (...)» (Resaltado nuestro).-

**Sétimo:** La Decisión 486, que aprueba el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, en el Título V. De las Marcas. Capítulo V, referido a la cancelación del registro, prescribe lo siguiente: «Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada. (...)». Asimismo, en su artículo 170°, establece «Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que dentro del plazo de sesenta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos y las pruebas que estime convenientes. Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución».-

**Octavo:** A su vez, el Decreto Legislativo N° 1075, que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, publicado el veintiocho de junio de dos mil ocho, (de aplicación al presente proceso por haberse tramitado el procedimiento de cancelación de registro de marca conforme a dicha normativa), en su artículo 71° señala que «La solicitud de cancelación del registro de una marca, se presentará ante la Dirección competente y deberá cumplir, en cuanto corresponda, con las formalidades previstas en el artículo 54° del presente Decreto Legislativo. Asimismo, podrán ser aplicadas las disposiciones contenidas en los artículos 55° y 57° del presente Decreto Legislativo».-

De los hechos acreditados en sede administrativa

**Noveno:** Que, de lo indicado por las partes y acreditado en los autos obrantes en el Expediente Administrativo, se observa lo siguiente: 1.- La solicitud de cancelación por falta de uso de fecha cuatro de diciembre de dos mil quince, presentada por VICTORIA JUAN GAS S.A.C. contra la marca de producto **SOLGAS** registrada a favor de la actora (folios 01 a 10); 2.- El escrito de fecha once de marzo de dos mil dieciséis, por el que la ahora demandante absuelve el traslado de la solicitud de cancelación de su marca (folios 36/41); 3.- La Resolución N° 1768-2016/CSD-INDECOPI de fecha ocho de julio de dos mil dieciséis, que declaró fundada la acción de cancelación interpuesta por VICTORIA JUAN GAS S.A.C.; y, en consecuencia, cancelar el registro de la marca de producto **SOLGAS** para distinguir gas licuado de petróleo envasado y a granel, para uso



doméstico, industrial y comercial y demás productos de la clase 4 de la Clasificación Internacional (folios 457 a 467); 4.- El escrito de fecha cinco de agosto de dos mil dieciséis, por el que la actora interpone recurso de apelación contra la resolución que antecede (folios 470/484); 5.- La Resolución N° 977-2017/TPI-INDECOPI de fecha veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, que resolvió confirmar la Resolución N° 1768-2016/CSD-INDECOPI de fecha ocho de julio de dos mil dieciséis (folios 510/531).-

Fundamentos del Tribunal de INDECOPI en sede administrativa:

**Décimo:** Luego de realizar la **evaluación de las pruebas a fin de acreditar el uso de la marca  registrada a favor de la actora**, el Tribunal del INDECOPI en la Resolución N° 977-2017/TPI-INDECOPI, de fecha veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, materia de impugnación judicial, sostuvo fundamentalmente lo siguiente:

«5.1. Valoración de las pruebas presentadas

(...)

*Visto lo anterior, de la evaluación conjunta de los medios probatorios presentados por la emplazada se advierte la puesta a disposición del público y comercialización de gas licuado de petróleo identificado con la marca SOLGAS REPSOL y logotipo. Sin embargo, cabe precisar que dicho signo de naturaleza mixta utilizado por la emplazada es diferente a la marca SOLGAS y logotipo, cuyo registro pretende cancelar la accionante, puesto que en el primero se aprecia la denominación SOLGAS que aparece sobre una línea horizontal, debajo de la cual ha sido ubicada la denominación REPSOL, constituyendo un signo diferente a la marca registrada constituida exclusivamente por la denominación SOLGAS escrita en forma característica con todas las letras de color azul, excepto la letra "o" con rayas oblicuas que es de color anaranjado, como se puede apreciar a continuación:*

| Signo usado por la emplazada                                                        | Marca registrada                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

*En virtud de lo expuesto y debido a que las pruebas presentadas por la emplazada evidencian el uso de un signo distinto a la marca registrada, no corresponde evaluar si los productos que distingue dicho signo fueron puestos en el comercio o se encontraron disponibles en el mercado, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los mencionados productos y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. Por lo expuesto, la Sala concluye que de los medios probatorios presentados no se advierte el uso en el mercado de la marca SOLGAS y logotipo (Certificado N° 56544) para distinguir gas licuado de petróleo envasado y a granel, para uso doméstico, industrial y comercial y demás productos de la clase 4 de la Nomenclatura Oficial, por lo que corresponde –al amparo de lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley N° 27122– cancelar por falta de uso el registro de la misma».-*



## ANÁLISIS DEL CASO

**Décimo primero:** En tal sentido, en el caso de autos, deberá determinarse si la demandante SOLGAS S.A. con las pruebas aportadas al procedimiento, ha logrado acreditar el uso de la marca ***SOLGAS***, de acuerdo a lo establecido en el artículo 165° de la Decisión N° 486, **en el periodo comprendido entre el cuatro de diciembre de dos mil doce y el cuatro de diciembre de dos mil quince**, toda vez que la acción de cancelación ha sido interpuesta el cuatro de diciembre de dos mil quince.-

a. Pretensión principal. Nulidad de la Resolución N° 977-2017/TPI-INDECOPI

a.1. Derechos conferidos por el registro de una marca. Uso exclusivo

**Décimo segundo:** Según el artículo 154° y siguientes de la Decisión N° 486, los derechos sobre una marca son adquiridos por su titular, con el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente; otorgándose así a los fabricantes o comerciantes una protección contra terceros que intenten aprovecharse de la marca ya registrada, evitando de esta forma que exista o se produzca el riesgo de confusión en el público consumidor de los productos protegidos por las marcas. **Entre esos derechos, está la facultad de uso exclusivo para su titular, evitando que otros la usen.** Como ya lo ha señalado el Tribunal de Justicia Andino, implica además el derecho accesorio de negociar la exclusividad de uso a través de la transferencia o concesión según lo establecido en la propia Decisión Comunitaria<sup>2</sup>.-

**Décimo tercero:** La exclusividad del uso de la marca es un derecho esencial en el régimen marcario, por lo que requiere de una amplia protección jurídica. El Sistema Comunitario Andino garantiza en el artículo 154° de la Decisión N° 486 ese derecho, al disponer que «el derecho exclusivo a una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la oficina nacional competente». Dentro de la exclusividad que la marca otorga a su titular se han considerado doctrinariamente dos posibilidades, una positiva y otra negativa. Por la primera se permite al titular usarla, cederla o conceder licencia sobre la marca. La segunda, la negativa, implica que el titular está facultado para prohibir (*ius prohibendi*) que terceros usen la marca y, en consonancia, oponerse al uso y registro de signos idénticos o similares a los que él es titular<sup>3</sup>.-

**Décimo cuarto:** Pese a otorgársele al titular de la marca registrada, la facultad de oponerse a que terceros hagan un uso indebido de la marca o de signos idénticos o similares de los que él es titular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha precisado que «el derecho exclusivo conferido por el registro marcario se encuentra ostensiblemente acompañado de una regulación de las facultades de que dispone el titular para prohibir ciertos actos por

<sup>2</sup> Proceso 109-IP-2000, emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 27 de marzo del 2001.

<sup>3</sup> Proceso 54-IP-2000, emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 22 de setiembre del 2000.





parte de terceros, lo cual implícitamente constituye no sólo la atribución de un señorío sino incluso una obligación de uso del signo, debido a que –tal como lo ha puesto de manifiesto la jurisprudencia de este Tribunal– “así como el uso exclusivo de la marca constituye un derecho para su titular, en forma correlativa a ese derecho existe la obligación de utilizar efectivamente la marca en el mercado” (sentencia emitida dentro de la acción de incumplimiento 2-AI-96, caso BELMONT, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 291 del 3 de septiembre de 1997). Por ello el uso de la marca se limita estrictamente al signo y a los productos tal y como aquella se encuentra registrada, admitiéndose de manera excepcional “el uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo” (lo destacado corresponde a la presente sentencia) uso que en ningún caso “disminuirá la protección que corresponda a la marca”, tal como lo tiene establecido el último párrafo del artículo 110° de la Decisión 344»<sup>4</sup> (Resaltado Nuestro).-

a.2. Cancelación de la marca por falta de uso

**Décimo quinto:** Que, el artículo 165° de la Decisión N° 486 en su primer párrafo determina los motivos que dan lugar a la cancelación de una marca por falta de uso y prevé que la Oficina Nacional Competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, **cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por el licenciatario de éste, o por cualquier persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.** Al respecto, el Tribunal de la Comunidad Andina ha señalado que: «(...) Por otra parte, si el signo, a través del cual se comercializan los productos o servicios que constituyan su objeto, es utilizado bajo una forma que difiera de la marca registrada en grado tal que altere su capacidad distintiva, podrá configurarse la falta de uso de ésta y promoverse su cancelación»<sup>5</sup>.-

a.3. El principio de uso efectivo de la marca y carga de la prueba

**Décimo sexto:** En relación al principio de uso efectivo de la marca, el Tribunal ha dado alcance al **concepto de uso de la marca**, medido en términos de su forma, su intensidad, su temporalidad y la persona a través de la cual se ejercita su uso. Al referirse a la forma ha interpretado que «(...) el uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla, para que aquél sea real y no simplemente formal o simbólico. En el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio. Por ello (...) se establece la presunción de que una marca se encuentra en uso, cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado»<sup>6</sup>.-

<sup>4</sup> Proceso 84-IP-2000, emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 21 de marzo de 2001.

<sup>5</sup> Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 116-IP-2004.

<sup>6</sup> Proceso 22-IP-2005, emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 28 de abril de 2005.



**Décimo sétimo:** A mayor abundamiento, el Tribunal ha indicado al respecto que: «(...) no es suficiente el mero uso de la marca sino que ha de mirarse la relación de éste con el propietario de la misma y con los productos (bienes y servicios) que él ofrezca, directamente o por quien tenga la capacidad para hacerlo. El uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla o con la publicidad de la misma, sino que el uso debe manifestarse externa y públicamente, para que sea real y no simplemente formal o simbólico. Si bien en algunos sistemas, actos como el de la sola publicidad del producto tienen la virtualidad de considerarse como manifestaciones del uso de la marca, en el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca con respecto a productos que se lanzan al mercado, el uso de la marca deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio»<sup>7</sup> (Resaltado nuestro).-

**Décimo octavo:** De acuerdo con lo previsto en el artículo 167° de la Decisión N° 486, **la carga de la prueba del uso de la marca corresponde a su titular**, y dicho uso podrá ser probado mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y cantidad de comercialización de las mercancías identificadas por el signo. El artículo 273° de la Decisión N° 486, establece que la oficina nacional competente a que se refiere el artículo 165° de la misma Decisión es el órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial. Y en referencia a la legitimación para solicitar la cancelación del registro del signo, el Tribunal ha determinado que «se extiende a los titulares de derechos subjetivos, pero igualmente a los interesados legítimos, por lo que se considera que puede accionar la acción de cancelación 'la persona natural o jurídica que pretenda usar la marca registrada y no utilizada'»<sup>8</sup>.-

**Décimo noveno:** Así, la acción de cancelación prosperará cuando sin motivo justificado, la marca no hubiese sido utilizada en, al menos, uno de los Países Miembros, por parte de su titular, de un licenciatario, o de otra persona autorizada para ello, durante los tres años precedentes a la fecha de ejercicio de la acción. En este sentido, la acción no podrá intentarse antes de transcurridos tres (03) años desde la fecha de notificación de la resolución que hubiese agotado el procedimiento administrativo de registro del signo. Se ha señalado «(...) por otra parte, si el signo, a través del cual se comercializan los productos o servicios que constituyan su objeto, es utilizado bajo una forma que difiera de la marca registrada en grado tal que altere su capacidad distintiva, podrá configurarse la falta de uso de ésta y promoverse su cancelación»<sup>9</sup>.-

a.4. De la valoración de la pruebas sobre el uso de la marca 

**Vigésimo:** En el caso de autos, como un primer argumento de defensa, el demandante sostiene que la Sala de la Propiedad Intelectual no ha realizado un

<sup>7</sup> Proceso 17-IP-95 y Proceso 116-IP-04, emitidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 09 de noviembre de 1995 y 07 de marzo de 2005; respectivamente.

<sup>8</sup> Proceso 15-IP-99, emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 27 de octubre de 1999.

<sup>9</sup> Proceso 116-IP-2004, emitido el 07 de marzo de 2005.



análisis adecuado de las pruebas que presentó para acreditar el uso de la marca **SOLGAS**, por lo que se trata de un pronunciamiento errado y contrario a la normatividad vigente. Al respecto, a fin de valorar las pruebas aportadas por el actor en el procedimiento administrativo de cancelación de registro de marca, se deberá tener en cuenta el periodo comprendido entre **el cuatro de diciembre de dos mil doce y el cuatro de diciembre de dos mil quince**; toda vez que, conforme consta de folios uno a diez de los autos administrativos, la solicitud de cancelación por falta de uso de la marca **SOLGAS**, fue presentada por la empresa VICTORIA JUAN GAS S.A.C. con fecha cuatro de diciembre de dos mil quince, conforme al segundo párrafo del artículo 165° de la Decisión N° 486.-

**Vigésimo primero:** De la resolución cuestionada, se desprende que la entidad demandada sólo ha considerado como medios probatorios válidos, a fin de emitir pronunciamiento, los siguientes: **i) las copias de guías de remisión emitidas por Repsol YPF Comercial del Perú S.A. a favor de distintos destinatarios dentro del periodo relevante y documentos denominados “Liquidación de cilindros”, obrantes a folios 49 a 103; ii) las copias de las facturas emitidas por Repsol Gas del Perú S.A. dentro del periodo relevante, obrante a folios 104 a 121, 142,144 y 145; iii) la copia de la Nota de Crédito Electrónica emitida por Repsol Gas del Perú, de fecha siete de octubre de dos mil quince, obrante a folios 140; iv) la copia de la factura electrónica de fecha diecisiete de noviembre de dos mil quince, obrante a folios 143; v) copia del documento denominado “Constancia de cesión de uso de cilindros de GLP de fecha catorce de agosto de dos mil trece, obrante a folios 147 a 148); vi) Acta de constatación notarial levantada por el notario público Renzo Alberti Sierra realizada con fechas siete y ocho de marzo de dos mil dieciséis en los almacenes de la empresa Iron Mountain Perú S.A. ubicados en San Isidro y Lurín, obrantes a folios 183 a 200 y vii) copias de los documentos denominados “Imagen de Solgas”, elaborados por la empresa Ipsos Marketing, en diciembre de dos mil quince, obrantes a folios 261 a 435.-**

**Vigésimo segundo:** De una lectura de las resoluciones cuestionadas, se advierte que la presente demanda ha sido interpuesta en mérito de la cancelación de la marca de producto **SOLGAS**, por falta de uso, registrada a favor de la actora e inscrita bajo Certificado N° 56544, para distinguir “gas licuado de petróleo envasado y a granel para uso domestico, industrial y comercial y demás productos” de la clase 4 de la Nomenclatura Oficial. En ese sentido, esta Judicatura emitirá pronunciamiento respecto a los medios probatorios admitidos en el procedimiento administrativo, que fueron mencionados en el anterior considerando; no debiendo tomarse en cuenta el siguiente medio de prueba: **i) un disco compacto conteniendo cuadros de Excel con información interna como número y nombre de identificación de cliente (CUSTOMER ID, CUSTOMER NAME) fechas de recepción y fecha de creación, sin mayor especificación, así como listados denominados BOX DIVISION ID, BOX DEPARTMEN ID, BOX RECORD CODE, LOCATION ID, FILE DESCRIPTION,**

por no encontrarse en el Expediente Administrativo remitido por la Autoridad a este Despacho.-

**Vigésimo tercero:** De una valoración en conjunto de los medios probatorios, se advierte que i) **las copias de los documentos denominados “Liquidación de cilindros – Canal DD” emitidas por Repsol YPF Comercial del Perú S.A.,** aun cuando carecen de fecha cierta, **se encuentran relacionados a las sesenta y tres (63) guías de remisión,** obrantes a folios cuarenta y nueve a ciento tres de los actuados administrativos; ii) **las copias de las veinte (20) facturas emitidas por Repsol Gas del Perú S.A.,** obrantes a folios ciento cuatro a ciento veintiuno, ciento cuarenta y dos, ciento cuarenta y cuatro a ciento cuarenta y cinco del Expediente Administrativo; iii) **el documento denominado “constancia de cesión de uso de cilindros de GLP y de recepción de garantías”,** obrante a folios ciento cuarenta y siete a ciento cuarenta y ocho; iv) **copia de la nota de crédito electrónica,** obrante a folios ciento cuarenta y **de la factura electrónica,** de folios ciento cuarenta y tres; y v) **el Acta de Constatación Notarial de fechas siete y ocho de marzo de dos mil dieciséis, que deja constancia de que se verificó la existencia de comprobantes de pago correspondientes a los años dos mil doce, dos mil trece, dos mil catorce y dos mil quince con el logotipo SOLGAS,** obrante a folios ciento ochenta y tres a doscientos, **constituyen documentos dentro del periodo relevante.**

**Vigésimo cuarto:** Igualmente, se evidencia que los medios de prueba: guías de remisión y comprobantes de pago (factura y nota de crédito) en la parte superior izquierda presentan el signo “SOLGAS REPSOL y logotipo”, a criterio de la Autoridad Administrativa **a título de marca**, decisión que no ha sido controvertida en este proceso. Es así que en los medios probatorios se advierte el uso del signo SOLGAS REPSOL y logotipo de la siguiente manera:

[illegible]

## Guía de remisión





PODER JUDICIAL DEL PERÚ

**613-3333** Pedidos y Consultas  
**SOLGAS**  
**REPSOL**  
**REPSOL GAS DEL PERÚ S.A.**  
Local:  
Av. Patacamayo N° 6799  
P.L. Sta. Rosa de las Conchitas  
Vista Alegre del Tírrero - Lima - Lima  
Teléfono: 613-3333  
Sede Central:  
Av. Vidar A. Belaúnde N° 147 Of. 301 C.C. Camino Real (Vía Principal 710 Edif. Real Casco)  
San Isidro - Lima - Lima  
Teléfono: 215-7300 Fax: 215-7313

**R.U.C. N° 20100176450**  
**FACTURA**  
**1984 - N° 0015269**

Nombre: **SERVOSA GAS SAC** R.U.C.: **20518822202**  
Domicilio: **Av. Del Pinar # 124 Santiago de Surco**

Fecha de Emisión: **10/11/2014** Forma de Pago: **CREDITO** Fecha de Vcto.: **11/12/2014** Documento: **SAP** Zona de Cobranza: **1**

| CÓDIGO                                          | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                 | PRECIO UNIT. | VALOR DE VENTA |
|-------------------------------------------------|----------|-----------------------------|--------------|----------------|
| KPB                                             | 25       | REGULADOR PREMIUM           | 21.6102      | 540.25         |
| KMA                                             |          | METROS DE MANGUERA PARA GLP | 1.9482       | 0.00           |
| SON: SEISCIENTOS TRENTA Y SIETE CON 50/100 N.S. |          |                             |              | 0.00           |

RESERVACIONES:

PREPARADA POR: **V.B.** GUÍA DE REMISIÓN RECIBIDA POR: **[Firma]**

NETO: **540.25**  
I.G.V.: **97.25**  
IMPORTE TOTAL: **637.50**  
CANCIADA: **de de**

SERVASE EXTENDER LOS CHEQUES A NOMBRE DE REPSOL GAS DEL PERÚ S.A.

En caso de no ser cancelada la presente Factura se entenderá a favor de REPSOL GAS DEL PERÚ S.A. cualquier cobro que se realice en el futuro. REPSOL GAS DEL PERÚ S.A. no se responsabiliza por los errores de transacción de los clientes y por los errores de transacción de los proveedores. En caso de no ser cancelada la presente Factura se entenderá a favor de REPSOL GAS DEL PERÚ S.A. cualquier cobro que se realice en el futuro. REPSOL GAS DEL PERÚ S.A. no se responsabiliza por los errores de transacción de los clientes y por los errores de transacción de los proveedores.

SERIE 1984 Del 0012001 al 0016000 F.I. 30-06-2014 AUT. SUNAT N° 245432001

Factura

**SOLGAS**  
**REPSOL**  
**REPSOL GAS DEL PERÚ S.A.**

Dirección Fiscal: **Av. Víctor A. Belaúnde N° 147 Of. 301 C.C. Camino Real**  
**(Vía Principal 710 Edif. Real Casco) San Isidro - Lima - Lima**  
Punto de Emisión: **Antigua Ventanilla En 16 km AL-1**  
**Ventanilla Prov. Cuzco, Del Cuzco, Cuzco**  
Teléfono: 613-3333

**R.U.C. 20100176450**  
**NOTA DE CREDITO ELECTRÓNICA**  
**FA06-00000835**

Nombre: **LIRIA RIVERA ZARATE** REC. DE EMISIÓN: **07-10-2015**  
Dirección: **JR. YAULI 1291 LIMA LIMA** R.U.C.: **10060957351**

| INSTALACIÓN DEL CLIENTE | CONDICIÓN DE PAGO | PEDIDO     | TIPO DE MONEDA | TIPO DE CAMBIO | NRO. GUÍA REMISIÓN | ORDEN DE COMPRA | FECHA DE VCMTO. | ZONA DE COBRANZA |
|-------------------------|-------------------|------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 0062001713              | CREDITO           | 0081069805 | NUÉVOS SOLES   | 1.00000        |                    |                 | 08.10.2015      | 709              |

| CÓDIGO | CANT.     | DESCRIPCIÓN                     | UNL. MED. | VALOR VTA. UNIT. | PRECIO VTA. UNIT. | OTROS TRIBUTOS | LEY FISE N° 29853 | VALOR VENTA |
|--------|-----------|---------------------------------|-----------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------|
| BONIF  | 1,818.000 | Descuento por volumen de ventas | UNT       | 1.9347           | 3,499.0300        | 0.00           |                   | 3,499.03    |

| OTROS TRIBUTOS | OTROS CARGOS | TOTAL GRAVADO | TOTAL INAFECTO | TOTAL EXONERADO | TOTAL DCTO | TOTAL IGV (18%) | IMPORTE TOTAL |
|----------------|--------------|---------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|---------------|
| 0.00           | 0.00         | 3,499.02      | 0.00           | 0.00            | 0.00       | 629.82          | 4,128.84      |

SON: CUATRO MIL CIENTO VEINTIOCHO Y 84/100 NUEVOS SOLES

RESERVACIONES:

MOTIVO: 04 - DESCUENTO GLOBAL

DATOS DE REFERENCIA:

1740-0234853

Representación impresa de la Nota de Crédito Electrónica  
Podrá ser consultada en <http://www.repsol.com.pe/csf>  
Autorizado mediante la R.U. Nro. 0189050001162 / SUNAT



SERVASE A REALIZAR LOS PAGOS A NOMBRE DE REPSOL GAS DEL PERÚ S.A.  
Incorporado al Registro de Agentes de Retención del IGV (R.S. 017-2002) a partir del 01/06/2002  
Incorporado al Registro de Agentes de Percepción del IGV - Venta Interna (R.S. 058-2006) a partir del 01/04/2006  
En caso de no ser cancelada la presente Factura Electrónica a un vencimiento, REPSOL GAS DEL PERÚ S.A. podrá exigir el pago de los intereses moratorios correspondientes según la tasa que determine, así como los costos y gastos en los que incurra para obtener el pago de la deuda. Esta situación de mora podrá ser comunicada a los titulares de riesgo que considere oportuno.

COD. SAP: **0082069344** USUARIO: **RY47755**

Nota de crédito electrónica



PODER JUDICIAL DEL PERÚ

**SOLGAS**  
**REPSOL**

Domicilio Fiscal

Av. Víctor A. Belaúnde No. 147 Of. 301 C.C. Camino Real  
/Vía Principal 110 Edif. Real Cinesol San Isidro - Lima - Lima.

Punto de Emisión

Autopista Veneranda Km 16 Est A6.1 -  
Veneranda Prov. Cruz. Del Callao Callao  
Teléfono: 613-3333

R.U.C. 20100176450

FACTURA ELECTRÓNICA

F006-00000032

|                                                                  |                   |                                  |                |                  |                    |                 |                   |                  |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|------------------|--------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| NOMBRE : SERVOSA GAS S.A.C.                                      |                   |                                  |                | REC. DE EMISIÓN  |                    |                 | : 17-11-2015      |                  |
| DIRECCIÓN : AV. AV. LOS LAURELES LITE 30-25A S/N LURIGANCHO LIMA |                   |                                  |                | R.U.C.:          |                    |                 | : 20516822202     |                  |
| INSTALACIÓN DEL CLIENTE                                          | CONDICIÓN DE PAGO | PEDIDO                           | TIPO DE MONEDA | TIPO DE CAMBIO   | NRO. GUIA REMISION | ORDEN DE COMPRA | FECHA DE VCMTO.   | ZONA DE COBRANZA |
| 0062162076                                                       | CREDITO           | 4073401519                       | NEUVOS SOLES   | 1.00000          |                    |                 | 22.11.2015        | Z07              |
| CÓDIGO                                                           | CANT.             | DESCRIPCIÓN                      | UNI. MED.      | VALOR VTA. UNIT. | PRECIO VTA. UNIT.  | OTROS TRIBUTOS  | LEY FISE N° 29852 | VALOR VENTA      |
| S10                                                              | 14.000            | GAS L.P. 55/45 10 KG - LLENOS CP | UNIT           | 23.1357          | 27.3001            | 0.00            | 0.00              | 373.91           |
| S15                                                              | 2.000             | GAS L.P. 55/45 45 KG - LLENOS CP | UNIT           | 97.0405          | 114.5078           | 0.00            | 0.00              | 194.06           |
| R10                                                              | 35.000            | GAS L.P. 55/45 10 KG - LLENOS CP | UNIT           | 23.1357          | 27.3001            | 0.00            | 0.00              | 809.74           |
|                                                                  |                   |                                  |                |                  |                    |                 |                   |                  |
| OTROS TRIBUTOS                                                   |                   | OTROS CARGOS                     |                | TOTAL GRAVADO    | TOTAL INAFECTO     | TOTAL EXONERADO | TOTAL DCTO        | TOTAL IGV (18%)  |
| 0.00                                                             |                   | 0.00                             |                | 1,327.73         | 0.00               | 0.00            | 0.00              | 238.98           |
|                                                                  |                   |                                  |                |                  |                    |                 |                   | IMPORTE TOTAL    |
|                                                                  |                   |                                  |                |                  |                    |                 |                   | 1,566.71         |

SON: MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS Y 71/100 NUEVOS SOLES

OBSERVACIONES:

Representación impresa de la Factura Electrónica.  
Puede ser consultada en <http://www.repsol.com.pe/>  
Autorizado mediante la R.U. No. 018050001162 / SUNAT



AVASE A REALIZAR LOS PAGOS A NOMBRE DE REPSOL GAS DEL PERU S.A.

Incorporado al Régimen de Agentes de Retención del IGV (R.S. 457-2002) a partir del 01/06/2002

Incorporado al Régimen de Agentes de Retención del IGV - Venta Interna (R.S. 458-2002) a partir del 01/04/2006

En caso de que se consulte la presente Factura Electrónica a su representante, REPSOL GAS DEL PERU S.A. podrá exigir el pago de los intereses moratorios correspondientes según la tasa que determine, así como las costas y gastos en los que incurra para obtener el pago de la deuda. Esta cláusula de mora podrá ser comunicada a los controles de riesgo que considere oportuno.

COD. SAP

USUARIO

0075324171

SE52672

Factura electrónica



Constancia de cesión de uso de cilindros de GLP y de recepción de garantía

SERIE 900 - N° 000845

|                                                                    |                                                                                       |                                   |  |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 1. DATOS DE LA COMPAÑIA                                            |                                                                                       | FECHA: Día 14 / Mes 08 / Año 2013 |  |
| Denominación Social                                                | Repsol VPP Comercial del Perú S.A.                                                    | 2. DATOS DEL AGENTE DISTRIBUIDOR  |  |
| NIT. No.                                                           | 20100176450                                                                           | Local: 00 (CABU)                  |  |
| Domicilio Legal                                                    | Av. Víctor Andrés Belaúnde 147<br>Vía Principal 110, Torre Real 5, Plan 6, San Isidro | Canal:                            |  |
| Servicio al Cliente<br>613-3333 (Lima)<br>0-801-11000 (Provincias) |                                                                                       | 3. FIRMA DEL AGENTE DISTRIBUIDOR  |  |
| 4. DATOS DEL CLIENTE                                               |                                                                                       | 4. DATOS DEL AGENTE DISTRIBUIDOR  |  |
| Nombre                                                             | ALBA DRO                                                                              | Apellido Paterno                  |  |
| Apellido Materno                                                   |                                                                                       | Documento de Identidad            |  |
| 5. TIPO DE CILINDRO                                                |                                                                                       | 6. MONTO EN GARANTÍA TOTAL (S/)   |  |
| K10                                                                | 01                                                                                    | 41.00                             |  |
| MONTOS DE GARANTÍA UNITARIO (S/)                                   |                                                                                       | 7. FIRMA DEL CLIENTE              |  |
| 42.00                                                              | 00/100                                                                                | 00/100                            |  |

Para ser llenado sólo en el caso de Devolución de la garantía

|                                            |                 |                                                      |  |
|--------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--|
| 8. CONSTANCIA DE DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA |                 | 9. DATOS DEL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN Y ADMINISTRADOR  |  |
| Fecha:                                     | Día / Mes / Año | Local:                                               |  |
| Firma del Cliente                          |                 | N.º Documento:                                       |  |
|                                            |                 | Nombre del Administrador del Centro de Distribución: |  |
|                                            |                 | Fecha:                                               |  |
|                                            |                 | Día / Mes / Año                                      |  |
|                                            |                 | Firma del Administrador:                             |  |

Nota: La firma del presente se realiza luego de que el cliente lleve conocimiento de los cilindros cedidos en el momento.  
En caso de haber sido emitida la presente Constancia, esta será publicada en el sitio de recepción normal.  
El monto en garantía Total es igual a:

134604918

Constancia de cesión de uso





Facturas verificadas del Acta de Constatación Notarial

**Vigésimo quinto:** La actora en este extremo de su demanda manifestó que debe tenerse presente que el signo SOLGAS REPSOL y logotipo no es diferente a su marca, sino que se trata de un signo que está compuesto por su marca **SOLGAS** y por el término REPSOL en la parte inferior; es decir, se está frente a un supuesto de uso conjunto de signos distintivos. Añade, la accionante que se puede verificar que estamos frente a la misma marca, con mínimas diferencias que no alteran el carácter distintivo de la marca materia de cancelación.-

**Vigésimo sexto:** Sobre ello, resulta pertinente indicar que, de acuerdo con el tercer párrafo del artículo 166° de la Decisión 486, normativa comunitaria en propiedad industrial: «El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca»; en consecuencia, procederá la cancelación de una marca registrada si esta ha sido usada en el comercio en una forma (con detalles o elementos particulares) que alteren su carácter distintivo. Asimismo, el Tribunal Andino, máximo intérprete de la normativa comunitaria en Propiedad Industrial, en la Interpretación Prejudicial del Proceso IP-18-215, de fecha veinticuatro de junio de dos mil quince, señaló lo siguiente: «La normativa andina advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada, no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca, sin embargo, no opera este criterio en el caso en el que el signo esté siendo usado con modificaciones sustanciales respecto a la forma en la que fue registrado».-

**Vigésimo sétimo:** Por otro lado, conviene traer a colación lo sostenido por la autora Patricia Gamboa cuando menciona que: «se debe tener en cuenta que la marca debe utilizarse en la forma en la cual ha sido registrada, es decir, con las mismas características que presenta el logotipo que aparece en el certificado de registro. Se aceptan variaciones en este aspecto, siempre y cuando ellas no sean sustanciales y no alteren la impresión de conjunto del signo»<sup>10</sup>. En efecto, el administrado que pretende defender su marca, en principio, debe demostrar el uso en el mercado tal y como ha sido inscrita para distinguir los productos o servicios que protegen; sin embargo, no se cancelará el signo que ha venido siendo usado en el comercio sin modificar sustancialmente sus características o naturaleza y siempre que no alteren su impresión en conjunto.-

**Vigésimo octavo:** En ese sentido, tenemos que, tal como se dijo anteriormente, esta Judicatura ha verificado que tanto en las guías de remisión como las facturas, que fueron consideradas como medios probatorios pertenecientes al periodo relevante en el que se debió acreditar el uso en el mercado de productos de la clase 4 de la Nomenclatura Oficial, a saber «gas licuado de petróleo envasado y a granel para uso domestico, industrial y comercial y demás productos», la recurrente demostró haber hecho uso a título de marca del siguiente signo mixto:



Mientras que la marca registrada mixta con certificado N° 56544 fue la siguiente:



**Vigésimo noveno:** Por lo expuesto, esta Judicatura, para efectos de emitir un adecuado pronunciamiento, sujeto a derecho, tomará en consideración lo dicho por la normativa, doctrina e Informe Prejudicial del Tribunal de Justicia Andino, previamente

<sup>10</sup> Recuperado de <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoadministrativo/article/viewFile/16340/16748> [Consulta: 25 de junio de 2018]

citados respecto a la cancelación de registros de marca; es decir, al evaluar los medios probatorios presentados por la actora para demostrar que el signo registrado viene siendo usado en el mercado, la Autoridad deberá tener en cuenta que si este se usó en una forma distinta a la registrada, dicha variación no debe modificar sustancialmente la naturaleza del mismo ni alterar su impresión en conjunto. Es así que analizando el signo utilizado en el mercado por la accionante en virtud de los medios probatorios ofrecidos en sede administrativa para demostrar el uso la marca registrada, tenemos lo siguiente:

i) La marca registrada  es mixta y en ella destaca tanto el elemento denominativo como el gráfico-figurativo, debido al tipo de letra particular y colores que emplea, siendo relevante la presencia de la letra O en la denominación en color anaranjado y con forma de sol o de llama.

ii) El signo usado  es mixto y a la vez compuesto, en el que destaca tanto el elemento denominativo como el gráfico, debido a la presencia del término REPSOL en la parte inferior del logo como la presencia de una raya que separa al término SOLGAS.-

**Trigésimo:** Así las cosas, tras una impresión general de los signos tenidos a la vista, este Despacho llega a la válida conclusión que el signo usado  presente en los medios probatorios es distinto a la marca registrada , toda vez que el primero incorpora elementos o detalles particulares no presentes en el segundo que varían en cierta manera la distintividad de la marca registrada. En efecto, en el signo usado destaca tanto la raya al centro del logo y la denominación REPSOL que en una impresión general difieren del elemento gráfico de la marca registrada , la que cuenta con color característico y, adicionalmente, de manera relevante se aprecia que la letra O tiene un diseño característico en forma de sol o de llama y en color distinto a las demás letras, no presente en el signo usado en el comercio.-

**Trigésimo primero:** En ese sentido, habiéndose determinado que el signo  usado en el comercio por la actora difiere sustancialmente de su marca registrada , inscrita bajo certificado N° 56544, esto es el elemento distintivo de la marca registrada ha sido alterado efectivamente al adoptar la forma utilizada comercialmente, es que esta Judicatura coincide con lo resuelto por la entidad demandada, pues se tiene que las pruebas presentadas no demuestran el uso en el mercado de la marca registrada tal como fue inscrito para distinguir los productos protegidos en la clase 4 de la Clasificación Internacional bajo el referido certificado.-

**Trigésimo segundo:** Por otro lado, respecto a los documentos “Imagen de Solgas” correspondiente a los meses de diciembre de los años dos mil doce, dos mil trece, dos mil catorce y dos mil quince, que fue elaborado por la empresa IPSOS-APOYO, obrante a folios doscientos treinta y uno a cuatrocientos treinta y cinco, se tiene que dicho medio probatorio es un copioso estudio – análisis con información y cuadros



estadísticos que hace referencia al grado de recordación en el público consumidor del signo denominativo SOLGAS en el mercado, mas no se evidencia en el mismo que se refiera al uso en el comercio de la marca registrada mixta **SOLGAS**, objeto de cancelación; siendo esto así, y encontrándose en la misma situación que los documentos descritos en los anteriores considerandos, finalmente, se concluye estos tampoco sirven y no son idóneos para acreditar el uso real, efectivo y constante del signo inscrito bajo certificado N° 56544.-

**Trigésimo tercero:** En consecuencia, esta Judicatura habiendo verificado que ninguno de los medios probatorios valorados en el procedimiento administrativo demostró el uso en el mercado de la marca registrada, no encuentra suficientes elementos de juicio, que le generen certeza en relación al derecho invocado por la recurrente en el extremo referido a que ha quedado demostrado el uso de la marca objeto de cancelación **SOLGAS** para distinguir productos de gas licuado de petróleo envasado y a granel para uso domestico, industrial y comercial y demás productos de la clase 4 de la Nomenclatura Oficial. En tal sentido, conforme al *principio del uso efectivo de la marca* como sustento principal de la acción de cancelación por falta de uso, corresponde rechazar lo argumentado por la actora, y reafirmar el análisis efectuado por el Indecopi sobre las pruebas aportadas al procedimiento a fin de demostrar el uso de la marca registrada, al no haber incurrido en vicio de nulidad alguno al expedir la resolución cuestionada.-

b. Pretensiones accesorias

**Trigésimo cuarto:** Finalmente, en cuanto a las pretensiones accesorias planteadas, se debe tener en cuenta que conforme a lo establecido en el artículo 87° del Código Procesal Civil: «La acumulación objetiva originaria puede ser subordinada, alternativa o accesorio. Es subordinada cuando la pretensión queda sujeta a la eventualidad de que la propuesta como principal sea desestimada; es alternativa cuando el demandado elige cuál de las pretensiones va a cumplir; y es accesorio cuando habiendo varias pretensiones, al declararse fundada la principal, se amparan también las demás (...)». En ese sentido, siendo infundada la pretensión principal, corresponde desestimar las pretensiones accesorias, consistentes en determinar si corresponde declarar la nulidad de la Resolución N° 1768-2016/CSD-INDECOPI de fecha ocho de julio de dos mil dieciséis y que se ordene al INDECOPI, reconocer y mantener la vigencia del registro de la marca **SOLGAS**, inscrita bajo el certificado N° 56544.-

Sobre la nulidad del acto administrativo

**Trigésimo quinto:** Que, con lo expuesto y de las pruebas actuadas se determina que el demandado INDECOPI emitió la Resolución N° 977-2017/TPI-INDECOPI de fecha veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, que resolvió confirmar lo resuelto en la Resolución N° 1768-2016/CSD-INDECOPI de fecha ocho de julio de dos mil dieciséis,



sin incurrir en causal de nulidad establecida en el artículo 10° de la Ley N° 27444. Además de acuerdo al artículo 3° de la citada ley, la resolución cumple con los requisitos de validez de los actos administrativos, al observar la competencia, dado que fue emitida por el órgano facultado en razón de la materia, territorio, grado, tiempo o cuantía, a través de la autoridad regularmente nominada al momento del dictado; habiendo expresado su respectivo objeto y contenido dentro del ordenamiento jurídico, en atención a la finalidad del interés público y también se encuentra motivada en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico, en tal sentido la demanda no es amparable en ningún extremo.-

### **III.- DECISIÓN:**

Por los fundamentos glosados precedentemente, y estando a lo dispuesto por el artículo 138° de la Constitución Política, los artículos 1° y 16° del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y artículos 1° y 33° del TUO de la Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto Supremo N° 013-2008-JUS; éste Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, administrando justicia a nombre de la Nación **FALLA:** Declarando **INFUNDADA** la demanda, de folios 85 a 109, subsanado a folios 114 a 115, en todos sus extremos, presentada por **SOLGAS S.A.**, sobre acción contencioso administrativa, contra el **INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPÍ) y otro**; sin costas ni costos dada la naturaleza del proceso. **Notifíquese** con arreglo a ley.-